

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, seiring perkembangan zaman dalam menjalankan kegiatan bisnisnya manusia menciptakan berbagai macam teknologi untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil kualitas produk-produknya. Dengan berkembangnya keadaan perdagangan saat ini, perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya baik berupa barang maupun jasa yang menuntut adanya merek dagang sebagai salah satu identitas dan kualitas produk atau jasa yang mereka berikan kepada masyarakat atau konsumen.¹

Merek yang melekat pada suatu produk industri dapat dianggap sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa, karena melalui merek setiap pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasi. Merek juga dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) yang memberikan informasi tertentu kepada konsumen tentang suatu barang dan/atau jasa.²

¹ Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Jakarta: Media Pressindo, 2013), hal. 37.

² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), hal. 3.

Di Indonesia hukum merek telah diatur dalam hukum resmi yang ditetapkan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografi, Merek dagang, kemasan logo, dan slogan adalah asset perusahaan yang harus dilindungi bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semua itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk pasti mendapatkan perlindungan.³

Secara yuridis merek akan mendapatkan perlindungan setelah pemilik merek mendaftarkan pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak merek yang terdaftar secara formal telah memberikan akibat yuridis bahwa, pihak-pihak yang ingin mendapatkan perlindungan hak merek harus mengikuti mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan secara formal, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*) untuk mendapatkan perlindungan hak merek. Hal ini juga berarti merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara, sehingga merek-merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang (masyarakat) tanpa izin dari pemilik merek pertama, karena merek yang tidak dilakukan pendaftaran secara yuridis masih dianggap sebagai merek milik umum (*public domain*).⁴

Secara umum merek berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangan guna mencari dan memperluas pemasarannya. Di bidang industri, merek juga berperan sangat penting yaitu untuk meningkatkan dan mensinergikan

³ Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografi

⁴ Yusuf Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum," *IBLAM Law Review Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 141–164.

pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin diperlukan, sebab kemampuan orang-orang yang melakukan peniruan merek juga isemakin berkembang dengan pesat. Didaftarkannya suatu merek secara yuridis maka pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan isah kepada pihak yang mendaftarkan merek pada dirjen HKI kementerian hukum idan ham. hal ini berarti negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁵

Pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilindungi oleh perolehan hak eksklusif dengan pendaftaran. Tanpa upaya pendaftaran, tidak ada hak eksklusif yang dijamin atau perlindungan apapun. Karena Indonesia menggunakan sistem *first to file*, siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu berhak atas merek tersebut dan akan menerima hak eksklusifnya, sehingga tidak seorang pun dapat menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial atas hak eksklusif tersebut tanpa izin pemilik.⁶

Perlindungan hukum dalam HKI diberikan oleh negara atas hasil karya warga negaranya, tidak hanya untuk melindungi pemilik eksklusif, Hal ini juga untuk menghindarkan penggunaan dari pihak-pihak tidak berwenang. Alasan

⁵ Adi Pratomo Kusuma Wardhana, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Terkenal Pada Kasus Antara Gudang Garam Dan Gudang Baru," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 10, 2024, hal. 1–11.

⁶ Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 76.

perlindungan HKI sangat diperlukan karena dalam konteks pencipta dari suatu produk orang tersebut memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Sehingga Perlindungan HKI ini sebagai suatu penghargaan atas seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya.⁷

Perkara-perkara merek di Indonesia cenderung didominasi oleh pelanggaran terhadap merek-merek terkenal.⁸ Reputasi merek terkenal bagi masyarakat yang dapat memicu tindakan pelanggaran HKI dibidang merek karena adanya perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah. Di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan IG bahwa penggunaan merek tidak sah itu adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Namun dalam UU Merek Dan IG, Apabila terjadi pelanggaran merek yang tidak dapat dapat diselesaikan melalui litigasi maka upaya terakhir penyelesaian sengketa tersebut melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu upaya penyelesaian melalui di Pengadilan.⁹

Salah satu perkara khusus hak kekayaan intelektual (merek) dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022, yang diangkat dari Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Dimana dalam Putusan tersebut Sugeng Hariyadi menggugat Mohammed Naji Mohammed Bageri.

⁷ Dandi Arianto, Retno Susilowati, and Lily Kalyana, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Antara Solaria Dan Solaris Serta Akibat Hukumnya Terhadap Hak Eksklusif Yang Dimiliki Solaria," *Lex Veritatis Journal*, Vol. 2, No. 3, 2023, hal. 24–33.

⁸ Syarafina Rahayu Fitri, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Desain Industri Eco Bottle (Studi Putusan Nomor 594 K/Pdt.Sus-Hki/2017)," *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 92–100.

⁹ Ega Savitri, Nuzul Rahmayani, and Jasman Nazar, "Penyelesaian Sengketa Merek Dalam Hal Terjadinya Persamaan Pada Pokoknya," *Sakato Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 273–280.

Dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst penggugat merasa dirugikan dengan adanya merek COCO ARRA karena menurutnya, sebagai pendaftar pertama (*First To File*) di kelas NCL 4 dengan merek ARRA+LUKISAN, kata “COCO ARRA” terdengar dominan sebagai “ARRA”. Merek COCO ARRA milik tergugat memiliki tampilan yang mirip dengan merek ARRA+LUKISAN, sehingga penggugat menilai tergugat memiliki niat buruk dalam mendaftarkan mereknya. Namun, majelis hakim menolak gugatan penggugat karena menilai bahwa merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.405.000.

Penggugat merasa tidak puas dengan putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst sehingga Penggugat mengajukan kasasi dalam Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022, dengan kembali mengajukan memori kasasi putusan sebelumnya dimana penggugat mengajukan permohonan kasasi karena merek COCO ARRA dinilai mirip dan menyesatkan konsumen dibandingkan dengan merek ARRA + LUKISAN. Serta Penggugat berargumen bahwa pendaftaran merek COCO ARRA oleh tergugat melanggar prinsip “*first to file*” dan menimbulkan kesan asosiasi yang merugikan secara ekonomis dan reputasi.

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menemukan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mahkamah Agung memutuskan bahwa unsur dominan dari kedua merek, yaitu

huruf capital “ARRA”, secara fonetik dan konseptual sangat mirip dan berpotensi menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penggugat, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan mengadili sendiri perkara ini dengan menghukum tergugat serta mengharuskan pembayaran biaya perkara oleh tergugat di semua tingkat peradilan.

Berdasarkan studi putusan No 242 K/Pdt.Sus-Hki/2022 tentang putusan Pengadilan Niaga dan upaya hukum dalam putusan hakim membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 yang menolak gugatan Penggugat, Sugeng Hariyadi, terkait merek "ARRA + LUKISAN." Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Niaga telah keliru menerapkan hukum, khususnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Penggugat merupakan pemegang merek yang lebih dahulu terdaftar dibanding Tergugat, dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan terdaftar dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi, membatalkan pendaftaran merek Tergugat (IDM000640197), dan memerintahkan pembatalan pendaftaran serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini, yakni:

1. **Relevansi Hukum Merek di Indonesia:** Sengketa merek merupakan isu yang terus berkembang di Indonesia, terutama seiring dengan meningkatnya persaingan dalam dunia bisnis. Peneliti tertarik untuk memahami bagaimana pengadilan Indonesia, khususnya dalam putusan ini yang menerapkan

prinsip-prinsip hukum merek dalam menyelesaikan konflik antara dua pihak yang memiliki merek yang dianggap mirip.

2. **Kekurangan Literatur Terkait Kasus Terkini:** Terdapat keterbatasan kajian ilmiah yang mendalam tentang Putusan No. 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut, khususnya dalam hal bagaimana pengadilan memutuskan sengketa merek dalam kasus yang melibatkan persamaan antara dua merek yang dapat membingungkan konsumen.
3. **Upaya untuk Menyediakan Panduan bagi Praktisi Hukum:** Penelitian ini berguna memberikan wawasan praktis kepada para praktisi hukum dan pemilik bisnis tentang bagaimana pengadilan Indonesia menilai unsur-unsur kesamaan dan perbedaan dalam kasus sengketa merek yang dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi kasus serupa di masa depan.
4. **Implikasi terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual:** Peneliti ingin menyoroti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya terkait merek dagang, dalam mencegah persaingan tidak sehat dan memberikan keamanan hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini berusaha memberikan sumbangsih bagi pengembangan pemahaman hukum mengenai hak atas merek di Indonesia.

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menghadirkan perspektif terkini dalam menilai bagaimana hukum merek diterapkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antara dua merek yang serupa. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pengadilan menilai persamaan substansial antara

dua merek yang berbeda namun mungkin dianggap mirip oleh konsumen. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperkuat penerapan hukum merek di Indonesia serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek dan pentingnya konsistensi dalam putusan-putusan terkait sengketa merek.

Berdasarkan penejelasan diatas maka penelitian mengambil judul sebagai berikut **“Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Merek “Arra + Lukisan” Dan “Coco Arra” (Studi Putusan No 242 K/Pdt.Sus-Hki/2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitan ini yaitu:

1. Bagaimana regulasi pendaftaran hak atas merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa merek “Arra+Lukisan” dan “Coco Arra”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pendaftaran hak atas merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa merek “Arra+Lukisan” dan “Coco Arra”

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Manfaat Praktis Hukum

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pengacara, konsultan hukum, dan pihak-pihak terkait dalam menangani sengketa merek. Dengan memahami langkah-langkah penyelesaian sengketa dan keputusan-keputusan yang diambil dalam kasus ini, praktisi hukum dapat merumuskan strategi yang lebih efektif.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi pelaku bisnis dan pemilik merek, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya perlindungan merek dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari sengketa. Informasi ini membantu mereka dalam mengambil tindakan preventif untuk melindungi merek mereka.

3. Manfaat bagi Penegakan Hukum

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan regulasi terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan memahami kekurangan dan tantangan dalam penyelesaian sengketa merek, kebijakan yang lebih efektif dan adil dapat dirumuskan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual. Dengan menganalisis kasus sengketa merek, penelitian ini memperkaya literatur hukum yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum.

2. Pemahaman Hukum Merek

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum merek di Indonesia. Dengan mempelajari proses penyelesaian sengketa, teori-teori hukum yang relevan, dan praktik di lapangan, penelitian ini membantu mengklarifikasi konsep-konsep hukum yang kompleks.

3. Perbandingan Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum merek di negara lain. Dengan demikian, penelitian ini membantu memperluas wawasan tentang bagaimana sengketa merek diselesaikan di berbagai yurisdiksi.

1.5 Sistematika Penulisan

Peneliti akan memberikan gambaran usulan sistematika penelitian secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang meliputi penjelasan mengenai konteks masalah yang diteliti, serta alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian. Selain itu bab ini juga berisi rumusan masalah yang menjadi pokok-pokok inti dari yang akan dibahas dalam penelitian. Terdapat juga tujuan penelitian yang merupakan tujuan dilakukannya analisis serta pembahasan dalam penelitian ini untuk memberikan manfaat penelitian kepada pembaca. Secara umum, bab pendahuluan ini dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tentang tinjauan teori yang meliputi teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban hukum, teori penegakan hukum, serta tinjauan tentang merek. Selain tinjauan teori bab ini juga memuat tentang tinjauan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisis dalam penelitian yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah dalam

penelitian ini. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini yaitu meliputi (1) Regulasi hukum pendaftaran hak atas merek menurut perundang-undangan di Indonesia, (2) Pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa merek Arra+Lukisan dan Coco Arra dalam Studi Putusan No 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup rangkuman hasil penelitian dan saran. Ringkasan adalah deskripsi singkat dan padat yang mencerminkan temuan dan pembahasan penelitian, sementara saran didasarkan pada kesimpulan penelitian.

